

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.11.2012, поданное ООО «Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов», Россия (далее – ООО «НИИ Э и РИПР» – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 442514, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ» по заявке № 2009729426 с приоритетом от 20.11.2009 зарегистрирован 09.08.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 442514 на имя ЗАО «ЭКОС», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 19 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 20.11.2019.

В поступившем 21.11.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 442514 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпунктов 1-4 пункта 1 и подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, а также пункта 6 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ» представляет собой словосочетание, образованное словами «БУРОЛИТОВАЯ» и «СМЕСЬ». Слово «БУРОЛИТОВАЯ» обозначает конкретные материалы – буровые отходы твердые,

обладающие определенными качествами, утилизирующиеся с целью охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, и используемые, например, при строительстве дорог. А слово «СМЕСЬ» говорит о композиции, полученной механическим перемешиванием (способ производства) и включающей в свой состав буровой шлам, цементирующие, сорбирующие и природные органические компоненты;

- «буролитовая смесь» - это смесь буровых отходов каменных («буро» - это сокращение от буровых отходов, а «лит» - это твердый, каменный, т.к. «litos» в переводе с греческого камень), на основе шлама – твердого бурового отхода, создана и используется задолго до подачи заявки на оспариваемый товарный знак;

- далее в возражении приведен довод: «...лицо, подавшее возражение, создало и активно предлагало к использованию для поддержки экологического состояния природных объектов непосредственно вещество, в том числе под обозначением «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ», и стояло у истоков создания его рецептуры, считая данное обозначение видовым как до, так и после регистрации оспариваемого товарного знака...» В этой связи правовая охрана товарного знака должна быть признана недействительной на основании пункта 6 статьи 1512 Кодекса, как злоупотребление правом и недобросовестной конкуренции;

- «...лицо, подавшее возражение, предлагало свои разработки правообладателю оспариваемого товарного знака, поэтому обозначение «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ» не могло быть зарегистрировано в соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса...» (является названием по научной разработке – произведение науки);

- лицо, подавшее возражение, имеет большое количество научных разработок по составу буролитовых смесей различного назначения. Оспариваемый товарный знак должен быть аннулирован, поскольку он является обозначением, которое входит во всеобщее употребление, как обозначение товаров определенного вида, и регистрация такого обозначения в качестве товарного знака противоречит общественным интересам.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 442514 полностью.

В качестве обоснования изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии первых листов Технических условий и регламентов (10.03.2003, 19.04.2003, без даты) [1];
- копия первого листа Протокола сертификационных испытаний, 05.08.2004 [2];
- копии листов публикаций в журнале «Горные ведомости», № 4(4) июнь 2004, № 8(27) август 2006, № 6(37) июнь 2007 [3];
- копии листов публикации в журнале «Технологии ТЭК», декабрь 2005 [4];
- копии листов публикации в журнале «Налоги Инвестиции Капитал», № 5-6, 2003 [5];
- копии листов издания статьи «Оценка экологического состояния природных объектов», Тюмень, 2006 [6].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 442514, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 21.02.2013 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение может быть признано вошедшим во всеобщее употребление, если оно потеряло различительную способность и стало названием конкретного нового вида товара с закрепленными за этим товаром свойствами, очевидными для потребителя без дополнительных пояснений и расшифровок. Признаками такого обозначения являются: 1) использование обозначения в качестве названия товара работниками торговли, специалистами, широким кругом потребителей в качестве названия самого товара, обозначение должно быть неотделимо от названия товара и не носить узкоспециального характера, 2) применение обозначения в качестве названия одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями, 3) применение обозначения длительное время. При этом простого сочетания указанных условий недостаточно для признания

обозначения вошедшим во всеобщее употребление, необходим сам факт вхождения обозначения в обиход в качестве видового наименования, и факт вхождения должен быть подтвержден документально;

- в возражении не представлено ни одного аргументированного подтверждения использования, длительности использования рассматриваемого наименования различными независимыми друг от друга производителями, а также факта перерастания наименования в видовое обозначение;

- не представлено доказательств существования термина «буролитовая смесь», вместо этого лицом, подавшим возражение, указано на то, что слово «буролитовая» образовано из слогов «буро» (сокращение от буровых отходов) и «лит» (твердый, каменный). Следует обратить внимание, что слово «буролитовая» является прилагательным от фантазийного слова «буролит», зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству № 367089 (приоритет 01.11.2006);

- не представлено никаких сведений об использовании оспариваемого знака в гражданском обороте, в том числе лицом, подавшим возражение. Не указано какой товар и с какими свойствами определяет это названия, отсутствуют сведения о включении обозначения в словари, энциклопедии и периодические издания, а также использование широким потребителем и специалистами;

- отсутствуют доказательства устойчивой связи между товаром, обладающим определенными свойствами и качествами и обозначением «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ», отсутствует упоминание о товарах «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ» до даты приоритета оспариваемого знака;

- в общероссийском классификаторе продукции (ОКП) материалы с названиями «буролит» или «буролитовые смеси» отсутствуют. Рассматриваемое обозначение отсутствует в словарях и энциклопедиях.

Далее в отзыве приведен подробный анализ материалов, приложенных к возражению, существо которого сводится к следующему:

- в статье «Горные ведомости» № 8(27) словосочетание «буролитовая смесь» сопровождается вводным оборотом «так называемая», что свидетельствует, что аудитория, на которую рассчитаны данные публикуемые материалы, не способна

однозначно идентифицировать наименование, а обозначение «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ» не утратило различительную способность;

- все публикации относятся к научной деятельности одного автора, в приложениях имеет место употребление словосочетаний «буролитовый раствор», «буролитовая смесь», «буртолитовая смесь», т.е. на дату приоритета оспариваемого знака не существовало устоявшегося наименования для продукта переработки бурового шлама. Тиражи представленных публикаций: от 500 до 1000 экземпляров, что говорит об узкой аудитории;

- факт единичных включений некоего обозначения в научные труды одного автора, публикуемые в малотиражной специальной литературе, не может свидетельствовать о перерастании обозначения в категорию вошедшего во всеобщее употребление;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, и лицо, упоминаемое в технических условиях и регламентах, - два разных, не связанных друг с другом, юридических лица: ООО «НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов» и «НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов Тюменского государственного университета»;

- изложения и доказательств позиции, что оспариваемая регистрация противоречит пункту 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой название по научной разработке (произведения науки), не представлено;

- в возражении также отсутствуют доказательства того, что регистрация оспариваемого товарного знака является злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, в то время как рассмотрение данного вопроса не входит в компетенцию палаты по патентным спорам;

- кроме того, правообладателем приведена информация о его деятельности в области реабилитации деградированных и загрязненных земель с 2001 года по разработке и подготовке к использованию нового строительного материала с использованием бурового шлама (имеется патент № 2303011 на «Строительный материал «БУРОЛИТ» с приоритетом от 11.10.2006). Утилизацию шлама в промышленных масштабах ЗАО «Экос» практикует уже с 2005 года (даны сведения

по Приобскому месторождению ОАО «Юганскнефтегаз»).

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 442514.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии уставных и регистрационных документов ЗАО «Экос» [7];
- распечатка сведений из ЕГРЮЛ о лице, подавшем возражение [8];
- распечатка патента RU 2303011 C1 [9];
- распечатки из сети Интернет [10];
- копии листов Технических условий, 07. 02.2006 [11];
- копии разрешительных документов (санитарно-эпидемиологические заключения, техническое свидетельство, сертификат соответствия, протокол испытаний и т.д.) [12];
- копия заключения Автономной некоммерческой организации «НОВОСИБСЕРТИФИКАЦИЯ» [13];
- копия Реестра договоров ЗАО «ЭКОС» за период 2005-2012 г.г. [14];
- копии материалов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (приказ, заключение) [15];
- распечатки из сети Интернет [16].

На заседании коллегии, состоявшемся 01.03.2013, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- распечатка описания к патенту на изобретение по заявке 2006135850 [17];
- распечатка статьи из сети Интернет, 03.10.2012 [18];
- копия приказа и заключения Государственной экологической экспертизы, 04.06.2010 [19];
- копия регистрационных и уставных документов ООО «НИИ Э и РИПР» [20];
- распечатка листа заявки на изобретение № 2004138650 [21];
- распечатка Постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 № 08АП-6295/2009 [22].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.11.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, просты геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Согласно пункта 2.3.2 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его

длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация знака. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если

права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

Оспариваемый товарный знак «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ: «материалы строительные, в том числе материалы для строительства дороги и нанесения дорожного покрытия; плиты для дорожных покрытий; плиты из материалов на основе цемента; хранилища, включенные в класс 19» и услуг 37 класса МКТУ: «изоляция сооружений; мощение дорог; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы каменно-строительные; строительство, в том числе строительство дорог, строительство хранилищ».

В качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения лицом, его подавшим, на заседании коллегии, состоявшемся 01.03.2013, было устно пояснено, что основную деятельность в области разработки и создания способов утилизации буровых отходов и применения понятия «БУРОЛИТ» осуществлял и осуществляет В.Ю.Рядинский, который работал в НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов Тюменского государственного университета, а в 2005 году для возможности оказания материальной поддержки научным разработкам им было создано ООО «НИИ Э и РИПР».

Анализ доводов и материалов возражения [1-6] показывает, что представленные с возражением документы не относятся к лицу, его подавшему. Кроме того, следует отметить, что деятельность г-на В.Ю. Рядинского относится к проведению научных исследований и разработок в рамках учреждения высшего профессионального образования. Уставные и регистрационные документы [20] показывают, что лицо, подавшее возражение, в установленном порядке зарегистрировано и вправе осуществлять деятельность, указанную в Уставе организации. Документов, которые могли бы подтвердить осуществление лицом, подавшим возражение, фактической деятельности по производству и продаже товаров, маркированных оспариваемым или сходным с ним товарным знаком, не

представлено. Факт работы г-на В.Ю. Рядинского в двух организациях не является доказательством того, что эти организации взаимосвязаны друг с другом или ими осуществлялась совместная хозяйственная деятельность, и, следовательно, не может свидетельствовать о производстве лицом, подавшим возражение, товаров, предложениях к продаже, реализации приведенных в перечне товаров 19 класса МКТУ, а также оказании услуг 37 класса МКТУ, указанных в свидетельстве № 442514.

Таким образом, фактическое осуществление деятельности с использованием обозначения «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ» для индивидуализации каких-либо товаров или услуг материалами возражения не показано.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В возражении лицом, его подавшим, указано, что обозначение «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ» представляет собой словосочетания, включающего слово «БУРОЛИТОВАЯ», образованное от слова «БУРОЛИТ», состоящего из слогов «буро» и «лит», где «буро» - это сокращение от «буровые отходы», а «лит» - это твердый, каменный («litos» в переводе с греческого камень), и слова «СМЕСЬ», указывающего на композицию. В этой связи, по мнению лица, подавшего возражение, данное словосочетание следует признать описательным.

Вместе с тем, анализ словарно-справочных источников показал, что слова «БУРОЛИТОВАЯ» и «БУРОЛИТ» не закреплены в них в качестве лексических единиц русского языка, слово «СМЕСЬ» означает: 1) совокупность чего-нибудь разного, разнородного, собранного вместе, 2) продукт смешения, механического соединения каких-нибудь веществ. Указанное позволяет сделать вывод, что в целом оспариваемое обозначение является вымышленным и не может являться прямым указанием на свойства товара или назначение услуги.

Относительно довода значения частей «буро-» и «-лит» необходимо отметить следующее.

Согласно словарным источникам (<http://slovari.yandex.ru/>) формант «лит» в русском языке имеет три значения: 1) [греч. lithos камень] конечная составная часть сложных иноязычных слов, обозначающая "имеющий отношение к камню", "подобный камню", например: палеолит, текстолит; 2) денежная единица в Литве; 3) первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению словам: литературный, литература, например: литкружок, литмонтаж, литобъединение. Формант «буро-» - это первая часть сложных слов со знач. бурый, с бурым оттенком, например: буро-жёлтый, буро-коричневый, буро-красный, буро-рыжий, буро-чёрный. Иных значений указанного форманта коллегией палаты по патентным спорам не обнаружено, а каких-либо источников информации, которые могли бы подтвердить позицию заявителя («буро» - сокращение от «буровые отходы»), с возражением представлено не было.

С учетом приведенной семантики частей «буро» и «лит», коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что однозначное восприятие слова «БУРОЛИТ» и образованного от него слова «БУРОЛИТОВАЯ» в значении «каменные буровые отходы» не доказано.

Термин – это слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с др. понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определенной терминологии. В отличие от слов общего языка, термины не связаны с контекстом. Основным источником, позволяющим отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари и специализированная литература.

Материалы возражения [1-6] не содержат сведений о наличии слов «БУРОЛИТОВАЯ» и «БУРОЛИТ» в словарно-справочной литературе в области строительства и строительных материалов (например, терминологические словари в области строительства).

Что касается специализированной литературы, представленной в возражении, то, проанализировав ее, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание на следующее.

Документы [1-6], представляющие собой технологические регламенты и технические условия, а также научные публикации в средствах массовой информации, не содержат определения словосочетания «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ», при этом имеется лишь указание на то что «буролитовая смесь» включает буровой шлам, цементирующие, сорбирующие и природные органические компоненты, а также может использоваться как строительный материал для укрепления откосов грунтовых автодорог. Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в представленных публикациях приводятся такие обозначения как: «буровые отходы», «так называемая «буролитовая смесь», «буролитовый раствор», «буртолитовая смесь» и т.д., что свидетельствует об отсутствии однозначно принятой терминологии названия материала и его конкретного состава при описании технологии переработки буровых отходов.

Учитывая изложенное, оспариваемый товарный знак «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ» не может быть признан общепринятым условным обозначением, применяемым в науке и технике, или термином, характерным для какой-либо конкретной области науки и техники.

Относительно доводов возражения о том, что обозначение «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ» стало общеупотребительным и вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание на следующее.

В материалах возражения не указано, на какую именно характеристику товара или услуги указывает обозначение «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ».

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или услуги того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара

специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

Материалами возражения не подтверждено существование устойчивой связи между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, составом, качеством, и оспариваемым товарным знаком, а именно тот факт, что знак «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ» является необходимым для обозначения продукта переработки отходов бурения.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает также, что материалов, которые могли бы свидетельствовать о производстве продукции, маркируемой обозначением «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ», производимой иными производителями, в возражении не представлено.

Что касается упоминания обозначения «буролитовая смесь» в публикациях, необходимо обратить внимание на следующее.

Все представленные материалы являются научными статьями в журналах, при этом следует отметить, что представлены материалы трех журналов, которые являются узкоспециализированными, региональными и имеют тиражи 500, 1000 и 10000 экз.

Анализ указанных статей показал, что содержащаяся в них информация в той или иной степени касается научных разработок и не относится к хозяйственной деятельности какого-либо предприятия, использующего обозначение «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ». В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам считает, что данных документов недостаточно для подтверждения длительности использования обозначения «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ» многими производителями в качестве видового названия товара.

Кроме того, представленных материалов не достаточно для установления объема, периода выпуска товаров, неоднократности использования такого обозначения независимыми производителями, характера его использования (каким именно образом используется обозначение - в качестве наименования конкретного вида продукции или для индивидуализации товара конкретного производителя), а

также оценить восприятие обозначения «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ» потребителями и специалистами в области горной промышленности.

Таким образом, в возражении отсутствуют документально подтвержденные сведения о том, что различные производители, не имеющие отношения к правообладателю оспариваемого товарного знака, независимо друг от друга производили товары или оказывали услуги (в качестве видовых названий товаров или услуг) в области строительства, и маркировали их обозначением «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ», то есть, не установлено наличие признаков, характеризующих анализируемое обозначение как вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров или услуг определенного вида.

Изложенное свидетельствует о том, что отсутствуют основания утверждать, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (01.11.2006) обозначение «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ» прямо характеризует товары либо услуги, имеет терминологическое значение или вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

В возражении оспаривается регистрация в связи с тем, что, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак состоит только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Каких-либо доводов или документов, которые позволили бы прийти к выводу, что знак «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ» воспринимается специалистами и рядовыми российскими потребителями на дату приоритета оспариваемого товарного знака в качестве формы определенного товара, в возражении не представлено.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что обозначение «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ» не способно было на дату подачи заявки № 2009729426 выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, и не могло быть зарегистрировано на имя правообладателя в качестве средства индивидуализации. В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения о

несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса недоказанными.

Согласно возражению, в качестве основания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса приведен довод о противоречии знака общественным интересам.

В тексте возражения отсутствует обоснование указанного довода, а также не представлены какие-либо материалы, которые могли бы свидетельствовать о противоречии оспариваемого товарного знака общественным интересам. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам считает данный довод декларативным и недоказанным.

Что касается анализа оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает довод о несоответствии оспариваемого товарного знака данному требованию законодательства тем, что обозначение «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ» является «...названием по научной разработке...» – произведением науки, которое было предложено лицом, подавшим возражение, правообладателю оспариваемого товарного знака для использования в его деятельности.

Коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, указанным в пункте 9 статьи 1483 Кодекса, подается в палату по патентным спорам заинтересованным лицом – обладателем права на произведение науки, литературы или искусства.

Подтверждения, что лицо, подавшее возражение, обладает авторскими правами на какое-либо произведение науки, литературы, искусства с обозначением «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ», с возражением не представлено. В этой связи, не представляется возможным прийти к выводу о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в его подаче по основаниям пункта 9 статьи 1483 Кодекса (нарушение авторских прав).

Относительно доводов возражения, касающихся злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса правовая охрана знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Установленный порядок такого признания предполагает обращение в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации. Таким образом, установление факта того, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции, не входит в компетенцию палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующие доводы возражения не могут быть приняты во внимание.

От лица, подавшего возражение, 05.03.2013 и 07.03.2013 поступило особое мнение, доводы которого повторяют доводы возражения. Также дополнительно отмечено следующее:

- обозначение «БУРОЛИТ» известно более 10 лет – это строительный материал, смесь с буровыми отходами отвержденными. Легальное определение слову «БУРОЛИТ» дано в отчете НИР, который был продемонстрирован на заседании коллегии В.Ю. Рядинским. Буролит может иметь различный состав и применяется с целью охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

- лицу, подавшему возражение, было известно из проводимых им научно-исследовательских работ о создании различных составов буролита и буролитовых смесей задолго до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак, что подтверждают отчеты и технические условия, научные отчеты ВУЗОВ и НИИ города Тюмени, заявки на изобретения и статьи сотрудников лица, подавшего возражение. Упомянутые заявки были взяты правообладателем за аналоги при подаче заявки на изобретение (патент № 2303011). Правообладатель хорошо знал и

был знаком с материалами разработчиков буролита и буролитовых смесей, знал о прекрасных результатах научных работ, исследований и мониторингов. После получения свидетельства № 442614 ЗАО «ЭКОС» потребовало прекратить использование обозначения «БУРОЛИТОВАЯ СМЕСЬ», что дало начало судебным тяжбам;

- на заседании коллегии, непосредственно для ознакомления коллегии были представлены оригиналы отчетов по НИР, результаты исследований с 2003 года. Один из основных разработчиков «буролитовой смеси» является автором более 100 научных статей по данной тематике. Все эти материалы, привезенные В.Ю. Рядинским на заседание, не были приняты во внимание коллегией палаты по патентным спорам;

- члены коллегии были также ознакомлены с отрицательными результатами работы правообладателя: в частности с отрицательными результатами заключения экспертной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также со статьями о возможных техногенных катастрофах при работе правообладателя с неизученными составами «буролитовых смесей»;

- разработчики конкретных составов буролитовой смеси на различных месторождениях Тюменской области создали и проводили много работ (мониторинг и лабораторные исследования), а также активно предлагали свои разработки к использованию;

- коллегия палаты по патентным спорам проигнорировала все указанные доводы, хотя нарушение законодательства имеет место. Коллегией были заданы вопросы про форму товара. «Буролит» как строительный материал может иметь различные формы, например, кирпичи, тротуарная плитка и т.д. и конечно же примет ту форму, которую ей придадут с помощью каркаса, т.е. основания по пункту 1 статьи 6 Закона были подтверждены;

- перенос заседания коллегии с 22.01.20013 на 01.03.2013 был осуществлен в одностороннем порядке, т.е. представитель лица, подавшего возражение, прибыл из Тюмени в Москву, где ему сообщили о переносе заседания только по ходатайству правообладателя. Лицо, подавшее возражение, понесло значительные

дополнительные финансовые затраты. Кроме того, отзыв на возражение был получен по электронной почте за три дня до новой даты заседания без подписи, даты и обратного адреса. В практике представителя лица, подавшего возражение, неоднократно переносились заседания коллегии, но в первую очередь по ходатайству лица, подавшего возражение, и без его ходатайства правообладатель не имел права переносить заседание коллегии. Один из членов коллегии неоднократно говорил о невозможности односторонних переносов заседаний коллегии без письменного подтверждения ходатайства именно от лица, подавшего возражение, а в данном случае такого подтверждения не было.

Проанализировав указанные доводы, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Довод о возможности переноса заседания коллегии палаты по патентным спорам только по ходатайству лица, подавшего возражение, не соответствует действительности. В соответствии с пунктом 4.3 Правил ППС дата заседания коллегии может быть перенесена по инициативе коллегии или по ходатайству лица, уведомленного о принятии возражения к рассмотрению (как лица, подавшего возражение, так и правообладателя).

Что касается дополнительных финансовых затрат лица, подавшего возражение, то вопрос присутствия представителя на заседании коллегии или представления доводов в письменном виде решается каждым участником рассмотрения спора самостоятельно с учетом имеющихся обстоятельств. Целесообразно отметить, что дата второго заседания коллегии (01.03.2013) была определена с учетом пожеланий представителя лица, подавшего возражение.

Доводы об отрицательных результатах экологического заключения, возможности техногенных катастроф при работе правообладателя с неизученными составами «буролитовых смесей» не могут быть приняты во внимание, поскольку не относятся к существу рассматриваемого спора – охраноспособности оспариваемого товарного знака «БУРОЛИТ» по свидетельству № 442514. Свойства или качество товаров или услуг, к которым товарный знак применяется, не могут быть препятствием для его регистрации.

Относительно доводов «...коллегия палаты по патентным спорам проигнорировала доводы лица, подавшего возражение...», «... материалы... не были приняты во внимание коллегией палаты по патентным спорам...», необходимо отметить, что рассмотрение возражений осуществляется палатой по патентным спорам в административном порядке только в пределах мотивов, приведенных в возражении, и представленных в рамках рассматриваемого возражения документах обеих сторон. В течение заседания коллегии могут быть заданы вопросы, необходимые и достаточные для формирования у коллегии палаты по патентным спорам обоснованных выводов по существу спора. По результатам коллегиального рассмотрения коллегией палаты по патентным спорам формируются выводы в форме «резольютивной части». Обоснование выводов приводится в заключении коллегии палаты по патентным спорам.

Остальные доводы особого мнения проанализированы по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 08.11.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 442514.